

# Clarke, Modet & C<sup>o</sup>

COLC

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-104490- -00003-0000

Fecha: 2014-09-08 15:38:39 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII  
Act. 523 RESPUESTA Folios: 8

P-3716

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES  
E. S. D.

Re: Expediente No. 13-104.490  
Solicitud de patente a nombre de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución presentada el 17 de septiembre de 2013 de la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, domiciliada en New York, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 6997 notificado por fijación en lista el 17 de junio de 2014, relacionado con concepto técnico de fondo, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 7 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:
  - 1.1 Como primera medida, se modifica la antigua reivindicación 1, de tal forma que se incluyen las características técnicas descritas en las antiguas reivindicaciones 2, 3 y 4.
  - 1.2 Asimismo, se define con mayor claridad la materia descrita en las antiguas reivindicaciones 5, 6 y 7.
  - 1.3 Adicionalmente, se eliminó la antigua reivindicación 11, con el fin de eliminar del presente capítulo reivindicatorio materia objeto considerada como no patentable en Colombia.

P-3716

1/8

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad, unidad de invención, y nivel inventivo planteadas por el examinador en su concepto técnico.

En cuanto al número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene menor número de cláusulas que el originalmente presentado y en esencia es el mismo objeto pero más limitado y ajustado a las normas de patentabilidad en Colombia.

## **2. Claridad de la solicitud**

Respecto a las objeciones de claridad, el solicitante manifiesta que mediante la presentación del nuevo capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

Como primera medida, se manifiesta que la antigua reivindicación 11 fue eliminada del presente capítulo reivindicatorio con el fin de incluir en el presente capítulo reivindicatorio materia objeto patentable según la legislación colombiana.

Asimismo, se aclara al examinador que en la nueva reivindicación 1 se han definido de manera específica el aminoácido básico (arginina) y el preservativo utilizados en el enjuague bucal reclamado, indicando en forma específica las proporciones de dichos componentes en la composición.

Adicionalmente, los términos “*pirofosfato*”, “*polímero policarboxilato aniónico sintético*” y “*fuentes de ión de fluoruro*” en las antiguas reivindicaciones 5, 6, 7, que corresponden a las nuevas reivindicaciones 2, 3 y 4, fueron definidos de forma específica en concordancia con la información incluida en el capítulo descriptivo originalmente presentado. Soporte para las definiciones incluidas en las nuevas reivindicaciones 2, 3 y 4 se encuentra en los párrafos [0011] ítem 1.0.16, [0011] ítem 1.0.21, y [0019] de la solicitud original, respectivamente.

En relación con la expresión “*humectantes, sabores y tensioactivos*”, el solicitante manifiesta que el capítulo descriptivo originalmente presentado proporciona una guía acerca de varias combinaciones de estos ingredientes, por lo que en su opinión, el uso de la expresión “*humectantes, sabores y tensioactivos*” puede ser fácilmente entendida por una persona del oficio normalmente versada en la técnica a partir de la lectura de la descripción de la invención.

## Clarke, Modet & C<sup>o</sup>

COLOMBIA

Por otra parte, el solicitante considera que el ejemplo 1 incluido en el capítulo descriptivo originalmente presentado proporciona una guía clara en relación con la expresión “*una cantidad efectiva para proporcionar control antimicrobiano*”. Así, una persona del oficio normalmente versada en la técnica está en la facultad de determinar las cantidades del preservativo que son “*efectivas*” para proporcionar control antimicrobiano.

Adicional a lo anterior, se indica al examinador que debido a un error involuntario se indicó en el capítulo reivindicatorio “*bencil alcohol*”, cuando en realidad el término correcto es “*alcohol bencílico*”. Dicho término fue corregido en el nuevo capítulo reivindicatorio.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 7 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

### 3. Unidad de Invención

El examinador establece en su concepto técnico que la presente solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención ya que define tres grupos inventivos diferentes.

A este respecto, es deseo del solicitante indicar que aunque difiere de la opinión del examinador, con el fin de agilizar el proceso de patentabilidad de la solicitud en estudio, presenta modificación a la antigua reivindicación 1, de tal forma que esta se refiere a proporciones específicas para las cantidades de cada uno de los tres preservativos metilisotiazolinona (MIT), alcohol bencílico y fenoxietanol. El solicitante considera que la combinación ahora descrita es novedosa e inventiva (por favor considerar los argumentos que se presentan en el numeral 4 del presente memorial).

En consecuencia, las nuevas reivindicaciones 1 a 7 se ajustan a las disposiciones del artículo 25 de la Decisión 486.

### 4. Nivel Inventivo

El examinador establece en su concepto técnico la falta de nivel inventivo de las antiguas reivindicaciones 1 a 10 a la luz de las enseñanzas descritas en los documentos D1 (WO2009099453), D2 (*Handbook of Pharmaceutical Excipients*, 6th Edition, p. 488) y D3 (*Product Information*).

En este sentido, me permito decir que en relación con el nivel inventivo, el artículo 18 de la Decisión 486 establece que *“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”*.

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

Considerando la anterior definición, es deseo del solicitante presentar argumentos en contra de las declaraciones del examinador objetando el nivel inventivo de la presente invención.

Al realizar un análisis detallado del documento D1, se encuentra que dicho documento describe una composición para el cuidado oral (que puede ser un enjuague bucal) que contiene aminoácidos básicos. Sin embargo, al revisar todo el documento es claro que este no menciona o sugiere el uso de metilisotiazolinona (MIT), alcohol bencílico o fenoxietanol en las composiciones. Por lo tanto, no hay afirmación alguna en el documento D1 que indique que la combinación de un aminoácido básico y un preservativo seleccionado de manera específica de metilisotiazolinona (MIT), alcohol bencílico y fenoxietanol, o combinaciones de los mismos, pueda proporcionar un enjuague bucal que tiene buen funcionamiento frente a la exposición microbiana. Es de notar que el examinador no proporciona en su reporte técnico alguna razón o explicación técnica acerca de la forma en la que una persona del oficio normalmente versada en la técnica podría esperar los resultados indicados para el enjuague bucal reclamado. De hecho, el examinador reconoce en la acción oficial que el preservativo descrito en el documento D1 es benzoato de sodio, no alguno de los preservativos que se describen en la nueva reivindicación 1. Además, de la revisión de las enseñanzas descritas en los documentos D2 y D3 se llega a la conclusión que las deficiencias del documento D1 no son solucionadas por la información descrita en dichos documentos.

El documento D2 simplemente menciona que el fenoxietanol es utilizado *“como desinfectante de heridas superficiales, quemaduras e infecciones menores de la piel y las membranas mucosas”*. Por lo tanto, dicho documento no sugiere en lo absoluto que el fenoxietanol pueda ser utilizado de manera efectiva en las composiciones de enjuague bucal, mucho menos en las proporciones reivindicadas en la nueva reivindicación 1. Adicionalmente, ninguno de los documentos D1 o D3 sugieren que el benzoato de sodio pueda ser simplemente reemplazado con el fenoxietanol con el fin de producir una composición de enjuague bucal efectiva con resultados predecibles. En relación con el alcohol bencílico, el documento D2 no describe en absoluto el uso de dicho

## Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

compuesto en composiciones de enjuague bucal y no sugiere que este pueda ser usado junto con MIT y fenoxietanol. Por lo tanto, no habría motivación alguna para modificar la composición descrita en el documento D1 con las enseñanzas descritas en el documento D2 con el fin de llegar al enjuague bucal reclamado.

Por otra parte, el documento D3 es aparentemente la información técnica para el compuesto “*Neolone PE*”. Es pertinente aclarar que dicho documento no indica la fecha de publicación, únicamente la fecha en la cual el examinador accede a la información (el 8 de junio de 2014). Se indican en el documento unos números seleccionados de derechos de propiedad intelectual de 2004 y 2006 (ver el final de la página 2 de D3), pero no es claro si estas fechas se refieren a la fecha de publicación de la hoja técnica del producto o de “*otros productos similares*”. Por lo tanto, se considera relevante aclarar que el examinador no ha demostrado en el reporte técnico que el documento D3 es válido como estado de la técnica anterior a la fecha de prioridad de la presente solicitud. De manera alternativa, en caso que dicho documento pudiera ser considerado dentro del estudio de patentabilidad de la presente invención, se encuentra que dicho documento no supera las deficiencias de los documentos D1 o D2 en relación con la invención reclamada. El documento D3 describe que el compuesto Neolone puede ser usado para “*lociones para el cuidado de la piel y cremas hidratantes*”, “*hidratantes del cuerpo*”, “*productos de protección solar (incluyendo aquellos con avobenzona)*”, “*aplicaciones de enjuague*” y “*gel para el cabello*”. No hay alguna afirmación en dicho documento que indique que el compuesto pueda ser utilizado para composiciones de uso oral, como por ejemplo enjuagues bucales, y por lo tanto, no habría razón para considerar que fenoxietanol y MIT puedan ser aislados de este compuesto, que de hecho no se sugiere para uso oral, y alcohol bencílico pudieran ser usados como preservativos en una composición de enjuague bucal. No hay motivación en dicho documento que indiquen las razones por las cuales se escogerían estos ingredientes, además que no hay razón para creer que la escogencia de los ingredientes puede llegar a resultar en una composición de enjuague bucal con actividad predecible. En otras palabras, no habría motivación técnica suficiente en una persona del oficio normalmente versada en la técnica para modificar las enseñanzas descritas en el documento D1 a la luz de las enseñanzas descritas en los documentos D2 o D3 con el fin de llegar al enjuague bucal como se reclama en la nueva reivindicación 1.

Adicional a lo anterior, es deseo del solicitante aclarar al examinador que es incorrecta su afirmación indicando que la presente solicitud no describe un efecto o ventaja técnica inesperada. El ejemplo 1 presentado en el capítulo descriptivo originalmente presentado demuestra pruebas comparativas entre distintas formulaciones de enjuague bucal. Los resultados de las pruebas comparativas indican que distintos sistemas de preservativos tienen comportamientos impredecibles en las formulaciones de enjuague bucal. De hecho, los únicos preservativos que proporcionan un aceptable control antimicrobiano son “*metilisotiazolinona (MIT), alcohol bencílico y fenoxietanol, en forma separada o en combinación*” (ver párrafo [0058]). Así, la combinación de preservativos descrita en la presente solicitud proporciona ventajas técnicas sobre otras formulaciones, las cuales no habrían sido esperadas a partir de los documentos descritos por el examinador como estado de la técnica.

## Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

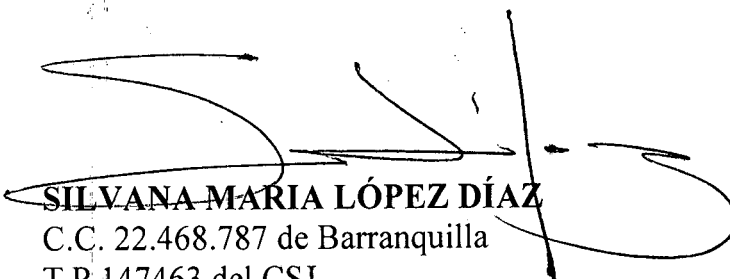
Considerando los anteriores argumentos, es claro para una persona del oficio medianamente versada en la técnica, el efecto técnico inesperado y el paso inventivo que implicó el desarrollo de la composición de enjuague bucal descrita en la presente solicitud.

Así, las nuevas reivindicaciones 1 a 7 cumplen con el requisito de nivel inventivo, tal como se define en el artículo 18 de la Decisión 486 y como se explica detalladamente en el Manual Andino y la Guía para Examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *"habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares"* y *"(.) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso"*, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional

Señor Superintendente,



**SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ**

C.C. 22.468.787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

[patificaciones@clarkemodet.com.co](mailto:patificaciones@clarkemodet.com.co)

## REIVINDICACIONES

1. Un enjuague bucal que comprende una solución acuosa de
  - a. una cantidad efectiva de arginina, en forma libre o su sal; en donde la cantidad presente de arginina es una cantidad que corresponde a 0.01 a 2% en peso del peso total de la composición, el peso de la arginina es calculado como una forma de base libre;
  - b. una cantidad efectiva de un preservativo seleccionado de metilisotiazolinona (MIT), alcohol bencílico, fenoxietanol, y combinaciones de los mismos, en donde los preservativos están presentes, separadamente o en combinación, en cantidades como se indica a continuación:
    - i. MIT: 0.0005 - 0.03 % en peso
    - ii. alcohol bencílico: 0.05 - 0.25 % en peso
    - iii. fenoxietanol: 0.1 - 0.7 % en peso.
2. Un enjuague bucal según cualquiera de las reivindicaciones precedentes que comprende adicionalmente un pirofosfato, en donde el pirofosfato es seleccionado de pirofosfato tetrasódico y pirofosfato tetrapotásico y mezclas de los mismos.
3. Un enjuague bucal según cualquiera de las reivindicaciones precedentes que comprende adicionalmente un polímero policarboxilato aniónico sintético, en donde el polímero policarboxilato aniónico sintético es un copolímero en relación 1:4 a 4:1 de anhídrido o ácido maleico con otro monómero polimerizable etilénicamente insaturado.

X

4. Un enjuague bucal según cualquiera de las reivindicaciones precedentes que comprende adicionalmente una fuente de ión de fluoruro, en donde la fuente de ión de fluoruro es seleccionada del grupo que consiste de fluoruro de estaño, fluoruro de sodio, fluoruro de potasio, monofluorofosfato de sodio, fluorosilicato de sodio, fluoruro de amina, fluoruro de amonio, y combinaciones de los mismos.
5. Un enjuague bucal según cualquiera de las reivindicaciones precedentes en donde el enjuague bucal es libre de etanol.
6. Un enjuague bucal según cualquiera de las reivindicaciones precedentes que comprende adicionalmente uno o más de humectantes, sabores y tensioactivos.
7. Un enjuague bucal según cualquiera de las reivindicaciones precedentes en donde el preservativo comprende una cantidad efectiva para proporcionar control antimicrobiano.